Raccolta della giurisprudenza

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
JULIANE KOKOTT
presentate il 13 settembre 2018 [1]

Causa C-194/17 P

Georgios Pandalis
contro

Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

«Impugnazione – Marchio dell'Unione europea – Regolamento n. 207/2009 – Procedimento di decadenza – Marchio denominativo dell'Unione europea CYSTUS – Uso effettivo – Carattere descrittivo del marchio – Integratori alimentari non medicinali – Direttiva 2002/46/CE»

I. Introduzione

1. Il regolamento sul marchio dell'Unione europea [2] prevede il caso in cui un marchio registrato non presenti alcun carattere distintivo, ma sia concepito solo in termini descrittivi. In tal caso, ai sensi dell'articolo 52, il marchio può, su domanda, essere dichiarato nullo. In linea di principio, nondimeno, esso non avrebbe nemmeno dovuto essere registrato. Inoltre, il titolare di un marchio può essere dichiarato decaduto dai suoi diritti ai sensi dell'articolo 51 se il marchio, per un periodo di cinque anni, non ha formato oggetto di un uso effettivo. Il presente procedimento affronta la questione delle conseguenze della natura descrittiva del marchio rispetto alla prova dell'uso effettivo.

2. Sia la commissione di ricorso dell'EUIPO sia il Tribunale hanno ritenuto che il marchio non venisse usato come marchio in ragione della sua natura descrittiva e hanno, perciò, concluso nel senso della decadenza dai relativi diritti. Il titolare del marchio argomenta che in tal modo sarebbe stato eluso il procedimento per la dichiarazione di nullità.

3. Si pone, inoltre, la questione se il marchio controverso fosse usato per i prodotti giusti, vale a dire per gli integratori alimentari non medicinali. In tale contesto è rilevante la direttiva 2002/46/CE [3], relativa ai citati prodotti.

1 Lingua originale: il tedesco.

2 Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU 2009, L 78, pag. 1), nella versione risultante dall'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Croazia e agli adattamenti del trattato sull'Unione europea, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica (GU 2012, L 112, pag. 21), ora sostituito dal regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell'Unione europea (GU 2017, L 154, pag. 1).

3 Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari (GU 2002, L 183, pag. 51).

II. Quadro giuridico

A. Regolamento sul marchio dell'Unione europea

4. L'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento sul marchio dell'Unione europea prevede degli impedimenti assoluti alla registrazione:

«1. Sono esclusi dalla registrazione:

(…)

c) i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica, ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio».

5. L'articolo 51 del regolamento sul marchio dell'Unione europea disciplina la decadenza dai diritti relativi al marchio:

«1. Il titolare del marchio UE è dichiarato decaduto dai suoi diritti su domanda presentata all'Ufficio o su domanda riconvenzionale in un'azione per contraffazione:

a) se il marchio, per un periodo ininterrotto di cinque anni, non ha formato oggetto di un uso effettivo nella Comunità per i prodotti o i servizi per i quali è stato registrato, e non vi sono ragioni legittime per la mancata utilizzazione; tuttavia, nessuno può far valere che il titolare è decaduto dai suoi diritti se, tra la scadenza di detto periodo e la presentazione della domanda o della domanda riconvenzionale, è iniziata o ripresa l'utilizzazione effettiva del marchio; peraltro, l'inizio o la ripresa dell'utilizzazione del marchio, qualora si collochi nei tre mesi precedenti la presentazione della domanda o della domanda riconvenzionale, a condizione che il periodo di tre mesi cominci non prima dello scadere del periodo ininterrotto di cinque anni di mancata utilizzazione, non vengono presi in considerazione qualora si effettuino preparativi per l'inizio o la ripresa dell'utilizzazione del marchio solo dopo che il titolare abbia appreso che la domanda o la domanda riconvenzionale potrà essere presentata;

(…)

2. Se la causa di decadenza sussiste solo per una parte dei prodotti o dei servizi per i quali il marchio comunitario è registrato, il titolare decade dai suoi diritti soltanto per i prodotti o servizi di cui trattasi».

6. L'articolo 75 del regolamento sul marchio dell'Unione europea richiama l'obbligo di motivazione e il diritto al contraddittorio:

«Le decisioni dell'Ufficio sono motivate. Esse devono essere fondate esclusivamente su motivi in merito ai quali le parti hanno potuto presentare le proprie deduzioni».

B. Direttiva 2002/46

7. Oggetto della direttiva 2002/46 sono gli integratori alimentari. L'articolo 2, lettera a), di tale direttiva li definisce come

«i prodotti alimentari destinati ad integrare la dieta normale e che costituiscono una fonte concentrata di sostanze nutritive o di altre sostanze aventi un effetto nutritivo o fisiologico, sia monocomposti che pluricomposti, in forme di dosaggio, vale a dire in forme di commercializzazione quali capsule, pastiglie, compresse, pillole e simili, polveri in bustina, liquidi contenuti in fiale, flaconi a contagocce e altre forme simili, di liquidi e polveri destinati ad essere assunti in piccoli quantitativi unitari».

8. L'articolo 6 della direttiva 2002/46 contiene prescrizioni relative all'etichettatura:

«1. Per l'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2000/13/CE i prodotti oggetto della presente direttiva sono commercializzati con la denominazione "integratore alimentare".

2. L'etichettatura, la presentazione e la pubblicità del prodotto non attribuiscono agli integratori alimentari proprietà terapeutiche né capacità di prevenzione o cura delle malattie umane né fanno altrimenti riferimento a simili proprietà.

3. Fermo restando il disposto della direttiva 2000/13/CE, l'etichettatura reca i seguenti elementi obbligatori:

a) il nome delle categorie di sostanze nutritive o altre sostanze che caratterizzano il prodotto o una indicazione relativa alla natura di tali sostanze[,]

b) la dose di prodotto raccomandata per l'assunzione giornaliera;

c) un'avvertenza a non eccedere le dosi giornaliere raccomandate;

d) l'indicazione che gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituto di una dieta variata;

e) l'indicazione che i prodotti devono essere tenuti fuori della portata dei bambini piccoli».

III. Contesto della controversia e procedimento dinanzi all'EUIPO e al Tribunale

9. Il sig. Pandalis è titolare del marchio denominativo dell'Unione CYSTUS. L'EUIPO ha registrato tale marchio il 5 gennaio 2004. La relativa domanda era stata presentata, tra l'altro, in relazione agli «integratori alimentari non medicinali» rientranti nella classe 30 dell'Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957, come riveduto e modificato.

A. Procedimento dinanzi all'EUIPO e decisione della commissione di ricorso

10. Il 3 settembre 2013 la LR Health & Beauty Systems GmbH ha chiesto, ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento sul marchio dell'Unione europea [ora articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 2017/1001], che fosse dichiarata la decadenza dai diritti relativi al marchio CYSTUS. A sostegno della domanda è stato addotto che il marchio non avrebbe formato oggetto di un uso effettivo per un periodo ininterrotto di cinque anni.

11. All'udienza il sig. Pandalis e la LR Health & Beauty Systems hanno indicato, su domanda della Corte, che nei confronti del marchio CYSTUS è pendente anche un procedimento per la dichiarazione di nullità. Tale procedimento sarebbe basato sull'asserito carattere descrittivo del marchio. L'EUIPO avrebbe sospeso tale procedimento fino alla conclusione del presente procedimento.

12. Con decisione del 12 settembre 2014 la divisione di annullamento dell'EUIPO si è pronunciata sulla domanda di dichiarazione di decadenza. Essa ha dichiarato la decadenza dai diritti relativi al marchio rispetto ad alcuni dei prodotti registrati, tra cui anche gli «integratori alimentari per uso non medico» rientranti nella classe 30 della classificazione di Nizza.

13. Con decisione del 30 ottobre 2015 la prima commissione di ricorso ha respinto il ricorso del sig. Pandalis contro la decisione della divisione di annullamento.

14. La commissione di ricorso ha fondato la sua decisione su due argomenti principali.

15. In primo luogo, il sig. Pandalis non avrebbe usato il termine «Cystus» come marchio dell'Unione, bensì come descrizione dei suoi prodotti, per indicare che questi ultimi contenevano, quale principio attivo fondamentale, estratti della pianta di cisto rosso (*Cistus Incanus L.*). La circostanza che i prodotti fossero indicati con CYSTUS anziché con «Cistus», e che fosse talvolta utilizzato il simbolo «®» non sarebbe sufficiente a concludere nel senso dell'uso come marchio dell'Unione. La decadenza dai diritti relativi al marchio dovrebbe essere dichiarata già solo per tale motivo.

16. In secondo luogo, la commissione di ricorso ha ritenuto che il sig. Pandalis non avesse dimostrato l'uso effettivo del marchio per gli «integratori alimentari non medicinali» della classe 30, dal momento che il loro aspetto non soddisferebbe le prescrizioni della direttiva 2002/46.

B. Sentenza del Tribunale

17. Il 14 gennaio 2016 il sig. Pandalis ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale contro la decisione controversa della commissione di ricorso. Con la sentenza impugnata del 14 febbraio 2017 il Tribunale ha respinto il ricorso.

IV. Procedimento di impugnazione e conclusioni delle parti

18. Con memoria depositata il 14 aprile 2017 il sig. Pandalis ha impugnato la sentenza del Tribunale.

19. Egli chiede che la Corte voglia:

1) annullare la sentenza del Tribunale del 14 febbraio 2017 nella causa T-15/16 relativa al procedimento di decadenza nei confronti del marchio dell'Unione n. 001273119 CYSTUS;

2) annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'EUIPO n. R 2839/2014-1 del 30 ottobre 2015 relativa al procedimento di decadenza nei confronti del marchio dell'Unione n. 001273119 CYSTUS;

3) annullare la decisione della divisione di cancellazione [4] nel procedimento di annullamento n. 8374 C del 12 settembre 2014, nella parte in cui ha dichiarato la decadenza dai diritti relativi al marchio dell'Unione n. 001273119 CYSTUS per gli «integratori alimentari non medicinali» rientranti nella classe 30;

4) rigettare la richiesta di dichiarazione di nullità della LR Health & Beauty Systems nel procedimento dinanzi alla divisione di cancellazione e alla prima commissione di ricorso dell'EUIPO nei confronti del marchio dell'Unione n. 001273119 CYSTUS, nella parte in cui si riferisce agli «integratori alimentari non medicinali» rientranti nella classe 30;

4 Nella sua decisione la commissione di ricorso indica in questi termini la divisione di annullamento.

5) condannare l'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale alle spese del procedimento.

20. L'EUIPO e la LR Health & Beauty Systems chiedono che la Corte voglia:

1) respingere l'impugnazione e

2) condannare il ricorrente alle spese.

21. Le parti hanno presentato osservazioni scritte e, all'udienza del 20 giugno 2018, hanno svolto osservazioni orali.

V. In diritto

22. A sostegno della sua impugnazione della sentenza del Tribunale, il sig. Pandalis deduce tre motivi. Il primo motivo verte sulla classificazione dei prodotti contrassegnati dal marchio CYSTUS nel gruppo degli «integratori alimentari non medicinali» (al proposito v. B). Il secondo motivo concerne la questione se il sig. Pandalis, nel contrassegnare i prodotti, abbia utilizzato il marchio CYSTUS come marchio (al proposito v. C). Il terzo motivo riguarda il diritto al contraddittorio nel procedimento dinanzi all'EUIPO (al proposito v. D). Innanzitutto, nondimeno, è opportuno fare una premessa rispetto ai primi due motivi.

A. Premessa

23. Per inquadrare correttamente la rilevanza dei primi due motivi occorre ricordare che l'EUIPO ha fondato la decadenza dai diritti relativi al marchio oggetto di lite sul mancato uso effettivo di quest'ultimo rispetto al gruppo di prodotti per il quale era stata presentata la domanda di marchio.

24. A tal riguardo, la commissione di ricorso ha constatato, in primo luogo, che la parola «Cystus» non era utilizzata come marchio, bensì solo in senso descrittivo. In secondo luogo, la commissione di ricorso ha constatato che *nessun* prodotto indicato dal sig. Pandalis era qualificabile come «integratore alimentare non medicinale». La decisione controversa ha, dunque, avuto un doppio fondamento, ossia ciascuno dei due filoni motivazionali ha mirato, in definitiva, a fondare la decisione *nel suo complesso*.

25. Tuttavia, nella sentenza impugnata il Tribunale non ha verificato in modo esaustivo se i motivi di ricorso del sig. Pandalis mettessero in discussione entrambi i filoni motivazionali.

26. Il Tribunale si è, invece, limitato a constatare che la parola «Cystus» non era utilizzata come marchio, bensì in senso descrittivo, rispetto ad alcuni dei prodotti indicati, ossia «Pilots Friend Immunizer®», «Immun44® Saft» e «Immun44® Kapseln», nonché «gli altri prodotti per i quali il termine "Cystus" veniva utilizzato solo nelle espressioni "Cystus 52" o "Cystus 052", con o senza il simbolo "®"». Il sig. Pandalis contesta tali constatazioni con il suo secondo motivo di impugnazione.

27. Per quanto riguarda l'uso per altri prodotti, vale a dire le pastiglie, le pastiglie per la gola, il decotto, la soluzione per i gargarismi e le compresse antinfettive, il Tribunale ha invece deciso che esso non fosse qualificabile come uso per «integratori alimentari non medicinali». Tale decisione è oggetto del primo motivo di impugnazione.

28. Affinché l'impugnazione sia vittoriosa, dunque, è sufficiente che venga accolto uno dei citati motivi del sig. Pandalis con riferimento anche a uno solo di detti prodotti, poiché si dovrebbe verificare, a quel punto, se l'utilizzo del marchio CYSTUS per tale prodotto sia sufficiente a configurare un uso effettivo.

B. Sul primo motivo – esclusione degli «integratori alimentari non medicinali»

29. Nel suo primo motivo di impugnazione il sig. Pandalis censura i punti da 54 a 59 della sentenza impugnata. In tali punti il Tribunale ha ritenuto che la commissione di ricorso dell'EUIPO avesse correttamente constatato che il sig. Pandalis non aveva dimostrato che le pastiglie, le pastiglie per la gola, il decotto, la soluzione per i gargarismi e le compresse antinfettive, che egli aveva contrassegnato con il marchio CYSTUS, erano «integratori alimentari non medicinali».

30. Il sig. Pandalis contesta, da un lato, l'erronea applicazione da parte del Tribunale della direttiva 2002/46 sugli integratori alimentari e, dall'altro, l'esistenza di vizi di motivazione.

1. Sul primo capo del primo motivo – Concetto di integratore alimentare

31. Nel primo capo del primo motivo di impugnazione il sig. Pandalis fa riferimento a una presunta violazione dell'articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento sul marchio dell'Unione europea. Egli contesta che il Tribunale, nel valutare se determinati prodotti fossero integratori alimentari non medicinali ai fini della categoria di prodotti del diritto dei marchi, avrebbe dovuto considerare solo la definizione di integratori alimentari ai sensi dell'articolo 2, lettera a), della direttiva 2002/46, non anche le prescrizioni relative all'etichettatura degli integratori alimentari di cui all'articolo 6 di tale direttiva.

32. Tuttavia, questo argomento travisa la funzione della definizione contenuta nella direttiva 2002/46. Tale definizione non è intesa a delimitare la categoria di prodotti del diritto dei marchi, bensì solo a indicare l'ambito di applicazione della direttiva, ivi comprese le regole in materia di etichettatura.

33. Rispetto alla categoria di prodotti del diritto dei marchi, invece, è assolutamente rilevante l'aspetto degli integratori alimentari, influenzato dalle regole in materia di etichettatura. Infatti, tale aspetto determina in quale categoria di prodotti i consumatori collocano il prodotto.

34. La circostanza che i prodotti in questione non soddisfino le prescrizioni del diritto dell'Unione in materia di etichettatura degli integratori alimentari è, dunque, un importante indizio del fatto che essi non siano considerati integratori alimentari.

35. La valutazione se la mancata conformità alle regole in materia di etichettatura sia sufficiente per constatare che i prodotti non sono «integratori alimentari non medicinali» è una valutazione in fatto.

36. Lo stesso vale per il significato attribuito dal Tribunale alla circostanza che esiste un numero centrale farmaceutico per i prodotti in questione, che gli stessi vengono venduti nelle farmacie, e che essi sono commercializzati con l'indicazione di proteggere da influenza e raffreddamento e di essere d'ausilio nel caso di infiammazioni di bocca e gola.

37. A tal riguardo, si deve ricordare che, ai sensi dell'articolo 256, paragrafo 1, TFUE e dell'articolo 58, paragrafo 1, dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, l'impugnazione è limitata alle questioni di diritto. Il Tribunale è competente in via esclusiva ad accertare e valutare i fatti pertinenti, nonché a valutare gli elementi di prova. La valutazione di tali fatti ed elementi di prova non costituisce, quindi, una questione di diritto, come tale soggetta al controllo della Corte nell'ambito di un'impugnazione, salvo il caso di snaturamento di tali fatti e di tali elementi [5].

5 Sentenze del 7 ottobre 2004, Mag Instrument/UAMI (C-136/02 P, EU:C:2004:592, punto 39), del 17 luglio 2014, Reber/UAMI (C-141/13 P, EU:C:2014:2089, punto 35), e del 26 luglio 2017, Staatliche Porzellan-Manufaktur Meissen/EUIPO (C-471/16 P, EU:C:2017:602, punto 34).

38. Tuttavia, il sig. Pandalis lamenta che al punto 59 della sentenza impugnata il Tribunale avrebbe snaturato i fatti rispetto alle pastiglie «Cystus», poiché queste ultime non avrebbero recato la citata indicazione commerciale relativa ai benefici per la salute. Tale censura è ricevibile in sede di impugnazione.

39. Come correttamente rileva l'EUIPO, nondimeno, tale censura è basata su un'interpretazione erronea della sentenza impugnata. Infatti, al punto 59 il Tribunale non constata che le pastiglie «Cystus» sono commercializzate *con* la citata indicazione, ma conferma la valutazione degli elementi di prova della commissione di ricorso. La commissione di ricorso ha tuttavia riconosciuto che tale prodotto era commercializzato *senza* la citata indicazione e ha tenuto conto di ciò nella sua valutazione [6].

40. Il primo capo del primo motivo di impugnazione deve, pertanto, essere respinto in quanto in parte irricevibile e in parte infondato.

2. Sul secondo capo del primo motivo – Vizio di motivazione

41. Nel secondo capo del primo motivo di impugnazione il sig. Pandalis lamenta l'esistenza di vizi di motivazione.

42. Un primo vizio risiederebbe nel fatto che il Tribunale non ha determinato in quale categoria rientrino i suoi prodotti.

43. Tuttavia, il sig. Pandalis travisa l'oggetto della controversia. Essa riguarda solo la questione se egli abbia dimostrato l'uso effettivo del marchio CYSTUS per «integratori alimentari non medicinali». Rispetto a tale questione è irrilevante in quale altra categoria rientrino i suoi prodotti.

44. Inoltre, il sig. Pandalis lamenta che dalla sentenza impugnata non risulta la ragione per cui il Tribunale, nell'ambito della sua verifica ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2, del regolamento sul marchio dell'Unione europea, non ha valutato separatamente se, in relazione alle pastiglie «Cystus», il marchio dell'Unione in questione sia stato usato per «integratori alimentari non medicinali».

45. Anche a tal riguardo, nondimeno, è decisivo il fatto che il Tribunale aderisca in questo punto, nel complesso, alla valutazione della commissione di ricorso. In questo modo, infatti, il Tribunale respinge al contempo, perlomeno in maniera implicita, le eccezioni del sig. Pandalis relative al citato prodotto.

46. Ne discende che il secondo capo del primo motivo di impugnazione deve essere respinto in quanto infondato.

C. Sul secondo motivo – Uso come marchio

47. Nel suo secondo motivo di impugnazione il sig. Pandalis contesta al Tribunale di aver globalmente qualificato, ai punti 43 e 46, il marchio dell'Unione oggetto di lite CYSTUS come indicazione descrittiva facente riferimento alla denominazione della pianta «Cistus», senza prendere in considerazione le modalità concrete di uso del marchio. Ciò configurerebbe un ulteriore errore di diritto nell'applicazione dell'articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento sul marchio dell'Unione europea, dal momento che secondo il sig. Pandalis l'utilizzo del marchio avrebbe dovuto essere riconosciuto come effettivo. Inoltre, in detti punti la motivazione sarebbe contraddittoria.

6 Punto 57 della decisione controversa.

48. A tal riguardo, occorre innanzitutto esaminare l'argomentazione del Tribunale al punto 46 della sentenza impugnata, la quale a prima vista pare essere effettivamente erronea in diritto, per poi analizzare le sue ulteriori considerazioni su questo motivo di ricorso.

1. Sul punto 46 della sentenza impugnata – Natura descrittiva del marchio CYSTUS

49. Al punto 46 della sentenza impugnata il Tribunale ha ritenuto che la commissione di ricorso avesse correttamente potuto assumere che il pubblico interessato percepisce il termine «Cystus» come indicazione descrittiva facente riferimento alla denominazione della pianta «Cistus», e non invece come marchio dell'Unione, senza per questo pronunciarsi sulla sussistenza di un impedimento assoluto alla registrazione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento sul marchio dell'Unione europea.

50. Il sig. Pandalis obietta correttamente a tale statuizione che l'argomentazione, di per sé considerata, è contradditoria. Infatti, se il pubblico interessato percepisce il marchio solo come descrittivo, è escluso l'uso come marchio. E ciò configurerebbe al contempo, a prescindere dall'affermazione del Tribunale in senso contrario, l'impedimento assoluto alla registrazione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento sul marchio dell'Unione europea.

51. Inoltre, tale statuizione sarebbe dubbia anche in quanto anticiperebbe l'esito di un procedimento per la dichiarazione di nullità nell'ambito di un procedimento di decadenza. A prima vista, ciò sarebbe incompatibile con la sentenza Formula One Licensing/UAMI. Secondo tale pronuncia, nell'ambito di un procedimento di opposizione a una domanda di registrazione di un marchio dell'Unione non è possibile constatare, per quanto concerne un segno identico a un marchio protetto in uno Stato membro, un impedimento assoluto alla registrazione, quale l'assenza di carattere distintivo. La caratterizzazione di un segno come descrittivo o generico equivarrebbe, però, a negarne il carattere distintivo [7].

52. Contro l'applicazione di tale giurisprudenza al caso in esame si potrebbe certamente obiettare che la Corte si basa sulla circostanza che né l'EUIPO né il Tribunale sono competenti a valutare un marchio nazionale [8]. Le competenze istituzionali sussisterebbero, invece, rispetto al marchio dell'Unione oggetto di lite, ma dovrebbero essere esercitate in un altro procedimento.

53. Nondimeno, la Corte parte altresì dal presupposto che nel procedimento di opposizione il regolamento sul marchio dell'Unione europea attribuisca al marchio anteriore un certo grado di carattere distintivo [9]. Tale considerazione può essere agevolmente applicata alla verifica dell'uso effettivo di un marchio dell'Unione registrato.

54. In definitiva, tuttavia, nel caso in esame tale questione può rimanere aperta.

55. Infatti, al punto 47 della sentenza impugnata il Tribunale precisa che cosa intende constatare con l'infelice formulazione del punto 46. Precisamente, il Tribunale *non* disconosce al termine «Cystus» qualsivoglia *carattere distintivo*, ciò che equivarrebbe a considerarlo un termine esclusivamente descrittivo [10], ma gli accorda perlomeno un *debole carattere distintivo*. Ciò è sufficiente a soddisfare i requisiti della giurisprudenza citata [11].

7 Sentenza del 24 maggio 2012, Formula One Licensing/UAMI (C-196/11 P, EU:C:2012:314, punto 41).

8 Sentenze del 24 maggio 2012, Formula One Licensing/UAMI (C-196/11 P, EU:C:2012:314, punti 40, 44 e 45), e dell'8 novembre 2016, BSH/EUIPO (C-43/15 P, EU:C:2016:837, punto 66), nonché ordinanze del 30 maggio 2013, Wohlfahrt/UAMI (C-357/12 P, EU:C:2013:356, punto 46), e del 16 ottobre 2013, medi/UAMI (C-410/12 P, EU:C:2013:702, punto 34).

9 Sentenza del 24 maggio 2012, Formula One Licensing/UAMI (C-196/11 P, EU:C:2012:314, punti 46 e 47).

10 Sentenza del 24 maggio 2012, Formula One Licensing/UAMI (C-196/11 P, EU:C:2012:314, punto 41).

11 Sentenze del 24 maggio 2012, Formula One Licensing/UAMI (C-196/11 P, EU:C:2012:314, punto 47), e dell'8 novembre 2016, BSH/EUIPO (C-43/15 P, EU:C:2016:837, punto 67).

56. Tale interpretazione rende, inoltre, possibile la constatazione del Tribunale che la commissione di ricorso non si è pronunciata in merito all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento sul marchio dell'Unione europea.

57. Le censure del sig. Pandalis rispetto al punto 46 della sentenza impugnata sono, dunque, fondate su un'interpretazione erronea delle – effettivamente equivoche – argomentazioni di Tribunale.

2. Sulle ulteriori considerazioni – Valutazione dell'utilizzo effettivo del marchio CYSTUS

58. Anche per il resto l'argomentazione del sig. Pandalis relativa al secondo motivo di impugnazione si fonda essenzialmente su una lettura selettiva e, quindi, erronea della valutazione del corrispondente motivo di ricorso, inclusi i punti contestati, da parte del Tribunale.

59. Come già menzionato, infatti, il Tribunale non ha, in primo luogo, constatato che, nel complesso, il marchio CYSTUS potesse essere utilizzato esclusivamente in senso descrittivo. Al contrario, il debole carattere distintivo riconosciuto dal Tribunale implica che il marchio possa, in linea di principio, essere usato anche come tale. In altre parole, secondo il Tribunale è possibile utilizzare il marchio in modo che i consumatori lo percepiscano come indicazione di origine del prodotto, anziché solamente come descrizione dei suoi ingredienti.

60. In secondo luogo, come rileva anche la LR Health & Beauty Systems, risulta dal punto 37 e dalle frasi introduttive del punto 43 della sentenza impugnata che nei punti da 39 a 48 il Tribunale ha valutato l'utilizzo concreto della parola «Cystus» sulle confezioni dei prodotti «Pilots Friend Immunizer®», «Immun44® Saft» e «Immun44® Kapseln».

61. Al riguardo, in terzo luogo, il Tribunale ha confermato l'esito a cui era giunta la commissione di ricorso, secondo cui tale utilizzo era descrittivo, ossia non soddisfaceva i requisiti dell'uso come marchio.

62. Tale argomentazione giustifica la constatazione che il sig. Pandalis non ha fatto un uso effettivo del marchio CYSTUS rispetto ai tre prodotti citati.

63. Infatti, nel verificare l'uso effettivo del marchio, occorre prendere in considerazione tutti i fatti e le circostanze che possono provare la realtà del suo sfruttamento commerciale, segnatamente gli usi considerati giustificati, nel settore economico interessato, per mantenere o trovare quote di mercato per le merci ovvero i servizi contrassegnati dal marchio [12].

64. In tale contesto l'uso può essere riconosciuto come effettivo solo qualora sia conforme alla funzione essenziale del marchio, che consiste nel garantire al consumatore o all'utilizzatore finale l'identità di origine di un prodotto o di un servizio, consentendo loro di distinguere senza confusione possibile tale prodotto o tale servizio da quelli di provenienza diversa [13].

12 Sentenza dell'11 marzo 2003, Ansul (C-40/01, EU:C:2003:145, punto 38).

13 Sentenze dell'11 marzo 2003, Ansul (C-40/01, EU:C:2003:145, punto 36), e del 9 dicembre 2008, Verein Radetzky-Orden (C-442/07, EU:C:2008:696, punto 13).

65. Conseguentemente, l'utilizzo del marchio non deve sempre avvenire conformemente alla funzione di origine [14]. Inoltre, qualunque comprovato sfruttamento commerciale non può essere automaticamente qualificato come uso effettivo del marchio di cui trattasi [15]. Al contrario, un marchio può essere oggetto anche di usi conformi ad altre funzioni, quali quelle consistenti nel garantire la qualità, oppure quelle di comunicazione, investimento o pubblicità [16].

66. L'utilizzo del marchio nel singolo caso può, dunque, essere accertato solo in base a una valutazione in fatto, la quale è tuttavia sottratta, come già indicato, al controllo effettuato nell'ambito del procedimento di impugnazione.

3. Sull'inclusione di ulteriori prodotti

67. Si potrebbe obiettare alle considerazioni che precedono che al punto 50 della sentenza impugnata il Tribunale constata che non è stato possibile riconoscere l'uso del marchio CYSTUS in relazione «[a]gli altri prodotti per i quali il termine "Cystus" veniva utilizzato solo nelle espressioni "Cystus 52" o "Cystus 052", con o senza il simbolo "®"». Così facendo, il Tribunale estende la sua valutazione oltre ai tre prodotti citati.

68. Nondimeno, il Tribunale motiva tale constatazione al punto 47 della sentenza impugnata.

69. In tale punto il Tribunale affronta la questione se l'utilizzo del termine «Cystus» nelle espressioni «Cystus 052» e «Cystus 52» debba essere riconosciuto come utilizzo del marchio CYSTUS. A tal riguardo, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, comma 2, lettera a), del regolamento sul marchio dell'Unione europea, costituisce prova dell'uso effettivo del marchio anche la prova che il marchio è stato utilizzato in una forma che si differenzia per taluni elementi che non alterano il carattere distintivo del marchio nella forma in cui esso è stato registrato.

70. Rispetto all'utilizzo citato, tuttavia, il Tribunale risponde negativamente a detta questione in ragione del debole carattere distintivo del termine «Cystus». Infatti, tale forma di utilizzo sarebbe idonea a rafforzare in modo sostanziale il carattere distintivo del marchio. Contrariamente a quanto previsto all'articolo 15, paragrafo 1, comma 2, lettera a), del regolamento sul marchio dell'Unione europea, dunque, sarebbe alterato il carattere distintivo del marchio. Tale motivazione è, peraltro, in linea con la giurisprudenza della Corte sull'utilizzo dei marchi come elementi di altri marchi [17].

71. Di conseguenza, le argomentazioni del Tribunale ai punti 47 e 50 della sentenza impugnata, non contestate dal sig. Pandalis, hanno un oggetto diverso rispetto ai punti 43 e 46 da lui censurati. Dette argomentazioni non rimettono, dunque, in discussione la valutazione del secondo motivo di impugnazione.

4. Conclusione parziale

72. Il secondo motivo di impugnazione è, dunque, in parte irricevibile, nei limiti in cui mira a una nuova valutazione in fatto, e in parte infondato.

14 Ordinanza del 20 maggio 2014, Reber Holding/UAMI (C-414/13 P, EU:C:2014:812, punto 54).

15 Sentenza del 17 luglio 2014, Reber/UAMI (C-141/13 P, EU:C:2014:2089, punto 32).

16 Sentenza dell'8 giugno 2017, W.F. Gözze Frottierweberei e Gözze (C-689/15, EU:C:2017:434, punti 42 e 45).

17 Sentenza del 1º dicembre 2016, Klement/EUIPO (C-642/15 P, EU:C:2016:918, punto 29).

D. Sul terzo motivo – diritto al contraddittorio

73. Nel suo terzo motivo di impugnazione il sig. Pandalis lamenta che il Tribunale, ai punti da 23 a 25 della sentenza impugnata, ha applicato in modo erroneo l'articolo 75, seconda frase, del regolamento sul marchio dell'Unione europea.

74. Il sig. Pandalis deduce che la commissione di ricorso ha di fatto constatato che il marchio CYSTUS era descrittivo ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento sul marchio dell'Unione europea. Egli non avrebbe potuto esprimersi al riguardo.

75. Al contrario, al punto 24 della sentenza impugnata il Tribunale ha affermato che la commissione di ricorso *non* si era pronunciata sulla sussistenza di impedimenti assoluti alla registrazione, vale a dire in merito all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento sul marchio dell'Unione europea.

76. Se l'affermazione del Tribunale è corretta, quindi, l'EUIPO non aveva avuto l'opportunità di sentire il sig. Pandalis sulla questione se il marchio CYSTUS fosse descrittivo ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento sul marchio dell'Unione europea.

77. È, dunque, implicita in tale motivo di impugnazione la censura che il Tribunale ha riprodotto in modo erroneo la motivazione della commissione di ricorso. Ciò costituirebbe un errore di diritto, dal momento che i giudici dell'Unione non possono mai sostituire la loro propria motivazione a quella dell'autore dell'atto impugnato [18].

78. Come ho già rilevato altrove, in questo si manifesta il carattere cassatorio del ricorso di annullamento. Al di fuori dell'ambito di applicazione della competenza estesa al merito (articolo 261 TFUE), il giudice dell'Unione non può riformare l'atto impugnato, ma deve invece dichiararlo nullo, se e nella misura in cui il ricorso di annullamento risulti fondato (articolo 264, paragrafo 1, TFUE). L'istituzione, l'organo o l'organismo dell'Unione interessati sono tenuti a prendere i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza di annullamento comporta (articolo 266, paragrafo 1, TFUE) [19].

79. È vero che, ai sensi dell'articolo 65, paragrafo 3, del regolamento sul marchio dell'Unione europea, il Tribunale non solo può annullare la decisione controversa, ma può anche riformarla. Tuttavia, il potere di riforma riconosciuto al Tribunale non ha come effetto di conferire a quest'ultimo la facoltà di sostituire la propria valutazione a quella della commissione di ricorso dell'EUIPO, e neppure la facoltà di procedere ad una valutazione alla quale tale commissione non ha ancora proceduto [20].

80. Al punto 32 della decisione controversa la commissione di ricorso ha constatato «che la denominazione scientifica di un genere vegetale non solo indica il nome del genere vegetale (ed è dunque, in senso ampio, un nome di prodotto e/o un'indicazione descrittiva ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del [regolamento sul marchio dell'Unione europea]), ma descrive altresì i prodotti il cui ingrediente essenziale viene realizzato a partire dalle piante di quel genere».

81. Inoltre, secondo il punto 34 della decisione controversa, l'aggiunta del simbolo «®» dovrebbe essere «intesa nel senso che egli [il sig. Pandalis] con la sua pubblicità comunica, in definitiva, di aver ottenuto un diritto al marchio rispetto a un'indicazione descrittiva (…)».

18 Sentenze del 27 gennaio 2000, DIR International Film e a./Commissione (C-164/98 P, EU:C:2000:48, punti 38 e 48), e del 21 gennaio 2016, Galp Energía España e a./Commissione (C-603/13 P, EU:C:2016:38, punto 73).

19 Così le mie conclusioni nella causa Frucona Košice/Commissione (C-73/11 P, EU:C:2012:535, paragrafi 92 e 93).

20 Sentenze del 5 luglio 2011, Edwin/UAMI (C-263/09 P, EU:C:2011:452, punto 72), e del 21 luglio 2016, Apple and Pear Australia e Star Fruits Diffusion/EUIPO (C-226/15 P, EU:C:2016:582, punto 67).

82. È effettivamente comprensibile che tali argomentazioni possano essere interpretate nel senso di una constatazione, da parte della commissione di ricorso, che il marchio CYSTUS è descrittivo ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento sul marchio dell'Unione europea.

83. Tuttavia, questa interpretazione non è necessitata.

84. La commissione di ricorso precisa la sua statuizione di cui al punto 32 della decisione controversa, affermando che una denominazione di genere è in «senso ampio» un'indicazione descrittiva ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento sul marchio dell'Unione europea. Ebbene, ciò implica che solo un termine che sia descrittivo in senso stretto integri necessariamente i requisiti della norma citata e che il marchio corrispondente debba essere dichiarato nullo.

85. Inoltre, l'argomentazione di cui al punto 34 della decisione controversa contiene un'interpretazione delle modalità di comunicazione da parte del titolare del marchio, piuttosto che una statuizione della commissione di ricorso sul significato dell'utilizzo del simbolo «®».

86. L'interpretazione della decisione controversa da parte del Tribunale è, quindi, ancora ragionevole e non si può constatare che il Tribunale ha illegittimamente sostituito la propria motivazione a quella della commissione di ricorso.

87. Di conseguenza, anche l'argomento principale del sig. Pandalis relativo al terzo motivo di impugnazione deve essere respinto. Dal momento che, secondo quanto ragionevolmente constatato dal Tribunale, la commissione di ricorso non si è pronunciata sulla sussistenza di un impedimento assoluto alla registrazione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento sul marchio dell'Unione europea, nemmeno il sig. Pandalis doveva essere sentito al riguardo.

88. Il terzo motivo di impugnazione è pertanto infondato.

VI. Spese

89. Ai sensi dell'articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, quest'ultima, quando l'impugnazione è infondata, statuisce sulle spese. Conformemente all'articolo 138, paragrafo 1, del medesimo regolamento, reso applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell'articolo 184, paragrafo 1, dello stesso, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

90. Poiché il sig. Pandalis è rimasto soccombente e l'EUIPO e la LR Health & Beauty Systems ne hanno fatto domanda, egli deve sopportare le loro spese [21].

VII. Conclusioni

91. Propongo quindi alla Corte di pronunciarsi nei seguenti termini:

1) L'impugnazione è respinta.

2) Il sig. Georgios Pandalis è condannato alle spese del procedimento.

21 Cfr. sentenze del 26 luglio 2017, Staatliche Porzellan-Manufaktur Meissen/EUIPO (C-471/16 P, EU:C:2017:602, punto 65), e del 19 aprile 2018, Fiesta Hotels & Resorts/EUIPO (C-75/17 P, EU:C:2018:269, punto 71).